

MEMO HUKUM

WITJAKSONO KURNIAWAN

PERLINDUNGAN HUKUM PEMAKAI PERTAMA MEREK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 1992

(Studi Kasus Merek " Bumi Gajah ")



KK.
Dag. 429/97 -
Kue
P.



FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

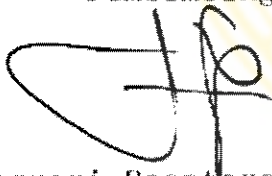
1996

PERLINDUNGAN HUKUM PEMAKAI PERTAMA MEREK
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NO. 19 TAHUN 1992
(Studi Kasus Merek "Bumi Gajah")

MEMO HUKUM

Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum

Pembimbing



H. Samzari Boentoro, S.H.

NIP. 130350728

Penyusun



Witjaksono Kurniawan

NIM. 039013141

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

1996

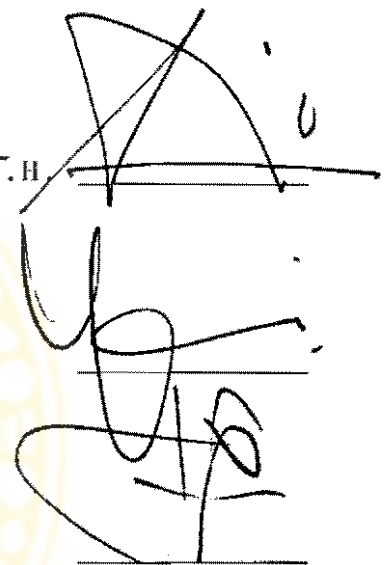
Memo Hukum ini telah diuji pada tanggal 24 Desember 1996

Anggota Panitia Penguji Memo Hukum ini adalah :

Ketua : H. Ansor Oemar Wongsodiwirjo, S.H.
NIP. 130 325 843

Sekretaris : Wuri Adrijani, S.H., M.Hum.
NIP. 131 653 462

Anggota : H. Samzari Boentoro, S.H.
NIP. 130 350 728



Jadi ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin aspek keadilan dalam UU No. 19 / 1992, yang juga meringankan biaya dan prosedur dalam hal pendaftaran merek maupun untuk mengajukan keberatan atau gugatan pembatalan, dengan didirikannya Kantor Merek di daerah dan adanya penetapan secara bertahap Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa merek selain Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, belumlah terlaksana / terrealisir. Bahkan peraturan pelaksanaannya pun belum terbentuk hingga saat ini.

V. PENUTUP

KESIMPULAN

1. Sebelum UU No. 19 / 1992 ditetapkan maka berdasar UU No. 21 / 1961, dalam kasus merek "BUMI GAJAH", dapat dinyatakan bahwa Bapak Kaseri adalah berhak atas merek BUMI GAJAH, karena dalam sistem deklaratif yang dipakai menurut UU No. 21 / 1961, yang dianggap berhak menurut hukum atas merek adalah pemakai pertama. Jadi karena Bapak Kaseri sebagai pemakai pertama atas merek "BUMI GAJAH" untuk barang anyaman yang diproduksi sejak tahun 1973 dan sudah dikenal dipangsa pasar, maka dialah yang berhak atas merek tersebut, walaupun dia tidak melakukan pendaftaran hak atas merek, karena pendaftaran

hanya memberikan dugaan hukum. Tetapi setelah berlakunya UU No. 19 / 1992 maka pengusaha dari Kediri yang telah memproduksi Barang Anyaman dengan merek yang sama yaitu "BUMI GAJAH", dinyatakan sebagai pemiliknya yang sah atas merek tersebut, mengingat pengusaha itu telah mendaftarkan mereknya dan telah pula memperoleh sertifikat merek maupun hak cipta atas gambar merek.

2. UU No. 19 / 1992 ternyata juga memberikan perlindungan terhadap pemilik merek yang tidak terdaftar dan dia telah puluhan tahun memakai mereknya, kalau kemudian tiba-tiba merek tersebut ditiru orang lain kemudian diajukan permintaan pendaftaran merek atas nama orang lain tersebut, jelas orang lain tersebut sebagai pemilik merek yang tidak beritikad baik, karena ia bukan pemakai pertama merek. Maka perlindungan yang diberikan berdasar pasal 20 UU No. 19 / 1992, Bapak Kaseri dapat mengajukan keberatan selama waktu pengumuman permintaan pendaftaran merek berlangsung, yaitu selama 6 bulan. Kalau jangka waktunya terlampaui, maka berdasar pasal 56 UU No. 19 / 1992, Bapak Kaseri dapat mengajukan gugatan pembatalan dari pendaftaran merek yang diajukan oleh pengusaha dari Kediri, tetapi terlebih dulu Bapak Kaseri harus mendaftarkan mereknya. Hal ini adalah salah satu konsekuensi dari penerapan sistem konstitutif. Dan jika sudah didaftar, maka Bapak Kaseri dapat menga-

jukan permohonan pembatalan di hadapan Pengadilan Negeri, dengan tergugat I yaitu orang lain yang mereknya telah terdaftar dalam hal ini pengusaha dari Kediri dan sebagai tergugat II ialah Kantor Merek.

3. Tetapi untuk dapat mendaftarkan mereknya, saat ini Bapak Kaseri tetap harus mengajukannya ke Direktorat Cipta Paten dan Merek Departemen Kehakiman Jakarta Pusat, dimana biaya yang harus dibayar olehnya jauh lebih besar. Sehingga akhirnya Bapak Kaseri sebagai pemakai pertama merek, bersikap pasif, dalam arti tidak mampu mengajukan pendaftaran mereknya untuk kemudian baru dapat mengajukan permohonan pembatalan merek atas nama pengusaha dari Kediri tersebut, karena mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek "BUMI GAJAH" yang telah dipakai Bapak Kaseri sejak tahun 1973. Padahal untuk dapat meringankan biaya dan memudahkan prosedur pendaftaran merek, UU No. 19 / 1992 dalam penjelasannya telah mengatur untuk pembentukan cabang-cabang Kantor Merek di daerah. Dan juga untuk dapat mempermudah pengajuan permohonan pembatalan pendaftaran merek oleh pihak lain, telah diberikan kemungkinan untuk mengajukan gugatan tidak terbatas melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat saja, tetapi juga melalui Pengadilan Negeri lainnya di daerah hukum siapa tergugat bertempat diam atau bertempat tinggal sesungguhnya.

guhnya.

4. Jadi UU No. 19 / 1992, dengan berdasar sistem konstitutif yang lebih menjamin kepastian hukum, dimana pendaftaranlah yang menciptakan hak atas merek, tetapi disamping itu juga menjamin aspek keadilan dengan memberikan perlindungan hukum terhadap pemakai pertama merek yang tidak terdaftar. Tetapi semua ketentuan-ketentuan hukum yang menjamin aspek keadilan dalam UU No. 19 / 1992 tersebut yang juga meringankan biaya dan prosedur dalam hal pendaftaran merek maupun untuk mengajukan keberatan atau gugatan pembatalan, belumlah terlaksana, bahkan peraturan pelaksanaannya pun belum terbentuk hingga kini.

SARAN

Untuk memperlancar pelaksanaan UU No. 19 / 1992, maka :
Perlu diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pelaksanaan tentang pihak yang berkepentingan termasuk bagi pemakai pertama merek yang tidak terdaftar, untuk dapat mengajukan keberatan dan jika jangka waktunya terlampaui, maka dia dapat mengajukan gugatan pembatalan merek, tetapi sebelumnya harus mendaftarkan merek terlebih dahulu. Dimana untuk meringankan biaya maupun mempermudah prosedur pendaftaran merek dan pengajuan keberatan perlu segera dibentuk cabang-cabang Kantor Merek di daerah. Serta untuk menjamin

dan mempermudah mengajukan gugatan pembatalan merek, haruslah segera ditetapkan secara bertahap Pengadilan Negeri yang berwenang memeriksa dan mengadili sengketa merek selain Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

